



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 211/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 817 145

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Für die als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14 und 36

„Bijouterie, joaillerie ; Estimation de bijoux“

international registrierte Marke

d'oro

hat die Markeninhaberin Schutz in der Bundesrepublik Deutschland beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 14 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise verweigert, nämlich für die Waren

„Bijouterie, joaillerie“.

Zur Begründung wurde ausgeführt, bei dem Markenwort handle es sich um den italienischen Begriff für „aus Gold, golden“, der für erhebliche Teile des inländischen Verkehrs in diesem Bedeutungsgehalt auch verständlich sei. Sie stelle damit im Hinblick auf die von der Zurückweisung erfassten Waren eine unmittelbar beschreibende Beschaffenheitsangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Als beschreibender Begriff der Welthandelsprache Italienisch sei sie für die Mitbewerber zur freien Verwendung freizuhalten, unabhängig davon, ob alle angesprochenen Verbraucher das Wort „d'oro“ verstehen könnten. Auf die Frage, ob

die Marke die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise, komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die jedoch nicht begründet worden ist.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 14 IR des Deutschen Patent- und Markenamts, vom 4. Juli 2005 und vom 8. Juni 2007, aufzuheben.

Der Senat hat die Markeninhaberin mit Ladungszusatz vom 13. Mai 2008 darauf hingewiesen, dass sie selbst auf ihrer Homepage den produktbezogenen Hinweis „d´oro“ in beschreibender Weise verwende. Daraufhin hat die Markeninhaberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 28. Mai 2008 zurückgenommen und beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

Fremdsprachige Begriffe sind nach § 113 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie im Verkehr zur Bezeichnung relevanter Merkmale der mit der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Dies gilt etwa für Angaben zur Art oder der Beschaffenheit der fraglichen Waren. Insbesondere bei produktbezogenen Be-

griffen, die den zentralen Welthandelssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch zuzuordnen sind, ist nach ständiger Rechtsprechung von einer grundsätzlichen Eignung zur Beschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 auszugehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 258). Voraussetzung ist aber, dass der jeweilige Begriff entweder von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher in seinem beschreibenden Sinngehalt verstanden oder von dem an der Ein- und Ausfuhr beteiligten Verkehrskreise zur ungehinderten Verwendung benötigt wird (vgl. BGH GRUR 1992, 515 - Vamos; BPatG 28 W (pat) 77/05 - SABBIA, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, handelt es sich bei der angemeldeten Marke um das italienische Wort für „aus Gold, golden“ (vgl. Langenscheidt Collins, Aktiv-Wörterbuch Italienisch – „oro, d’oro“). Dass dieser Bedeutungsgehalt für Schmuckwaren als produktbezogener, beschreibender Hinweis auf deren Art bzw. Beschaffenheit dienen kann, bedarf keiner näheren Ausführungen. Auch die Markeninhaberin hat dies nicht ernsthaft in Abrede gestellt, zumal sie selbst den genannten Begriff „d’oro“ zusammen mit dem Sachhinweis „d’argento“ (aus Silber“) auf ihrer Homepage als beschreibenden Hinweis auf die entsprechenden Sortimentskategorien verwendet (vgl. unter <http://www.dorotheum.com/juwelier/sortiment/schmuck.html>).

Soweit die Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren sinngemäß vorgetragen hat, die Schutzfähigkeit der Marke ergebe sich daraus, dass allenfalls ein geringer Kreis des inländischen Publikums über die notwendigen Kenntnisse der italienischen Sprache verfüge, um der Marke überhaupt einen beschreibenden Bedeutungsgehalt entnehmen zu können, ist dem nicht zu folgen. Insoweit darf nämlich nicht unberücksichtigt bleiben, dass zu den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen neben den angesprochenen Endverbrauchern immer auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel zählt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 44 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 -

Chiemsee). Diese Fachkreise verfügen aber generell über spezielle Sprachkenntnisse, so dass ihnen die Bezeichnung „d'oro“ in ihrem dargestellten Begriffsgehalt ohne weiteres verständlich ist. Fremdsprachige Begriffe sind jedoch bereits dann nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihr beschreibender Bedeutungsgehalt zumindest von den am zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen erkannt wird (vgl. Ströbele MarkenR 2006, 433, 435 - „Keine Ruhe auf fremden Matratzen - Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben“, m. w. N.).

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei Italienisch um eine wichtige Welthandelsprache handelt, ist im vorliegenden Fall von einem schutzwürdigen Interesse der am Im- und Exporthandel mit Italien beteiligten Fachkreise auszugehen, ihre Produkte mit dem Sachhinweis „d'oro“ bewerben und die fraglichen Exportwaren unter Verwendung des Begriffs mit entsprechenden italienischen Beschreibungen oder Werbebroschüren versehen zu können. Dieses Allgemeininteresse wird auch nicht durch § 23 Nr. 2 MarkenG relativiert, wie dies von der Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren angeführt wurde. Die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG enthält lediglich Schranken eines bestehenden Markenschutzes, indem er die Rechte des Markeninhabers im Verletzungsprozess näher bestimmt, während durch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Eintragung von beschreibenden Angaben von vornherein verhindert werden soll. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird also durch § 23 Nr. 2 MarkenG nicht inhaltlich eingeschränkt, vielmehr kommt beiden N 8 Rdn. 185 m. w. N.). Insoweit darf auch das Drohpotenzial nicht unberücksichtigt bleiben, das von einer eingetragenen Marke für den Wettbewerb ausgehen kann. Das Risiko für die Mitbewerber, wegen der beschreibenden Benutzung von Sachangaben einem Rechtsstreit ausgesetzt zu werden, weil diese Sachangaben für einen Dritten als Marke geschützt wurden, vermag § 23 Nr. 2 MarkenG weder auszuschließen noch weitgehend zu minimieren.

Bei dieser Sach- und Rechtslage ist der international registrierten Marke die beantragte Schutzerstreckung bereits nach § 113 Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen. Die Frage, ob ihr darüber hinaus auch die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, konnte daher unerörtert bleiben.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Werner

Schell

Me